

LE NUOVE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI IP PER LE IMPRESE OPERANTI SUL MERCATO ITALIANO E INTERNAZIONALE

DI CESARE GALLI,

IP LAW GALLI STUDIO LEGALE, MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA – UNIVERSITÀ DI PARMA

SINTESI DELLA RELAZIONE

1. L'introduzione del nostro ordinamento dello strumento del *Patent Box*, che anzi (e specialmente dopo le più recenti modifiche) si configura come un vero e proprio *IP Box*, destinato a trovare applicazione, sia pure con qualche difficoltà in più, non solo a brevetti e *know-how*, ma anche a diritti d'autore ("opere dell'ingegno"), segni distintivi e disegni e modelli, aggiunge un ulteriore e importantissimo tassello alla gamma degli strumenti a disposizione delle nostre imprese per valorizzare e sfruttare al meglio questi *assets*, di cui ormai da anni è riconosciuta e conclamata l'importanza decisiva per la competitività delle imprese. È anzi interessante notare che il percorso seguito dal legislatore in quest'ultimo intervento segue da vicino l'analoga estensione operata a marchi e modelli dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese da parte del M.I.S.E., con i programmi Brevetti più, Marchi più e Disegni più; in questo caso vi è in più il diretto rilievo delle "opere dell'ingegno", cioè delle opere protette col diritto d'autore, che del resto sempre più spesso comprendono creazioni assimilabili più ai brevetti e al *know-how* che alle creazioni intellettuali "classiche" (si pensi al *software*, alle banche di dati, alle stesse opere dell'*industrial design*), fermo restando che anche le opere più tradizionali si configurano spesso come veri e propri prodotti industriali, tanto che non certo a caso si parla di "industria culturale".

Il quadro normativo non offre peraltro solo luci: questo testo normativo, anzitutto, presenta enormi criticità interpretative, che danno luogo ad un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, che rischiano di renderlo poco appetibile alle imprese, almeno se i chiarimenti necessari non verranno forniti rapidamente e –soprattutto – se non verranno dati tenendo conto anche delle problematiche più propriamente industrialistiche. Quasi in contemporanea col varo di questa normativa, inoltre, i diritti IP rischiano di essere chiamati a fare le spese della disciplina di "depenalizzazione attenuata" (o mascherata), che sta per essere introdotta dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Atto del Governo n. 130), nel quale rientrano anche le disposizioni in materia di contraffazione dei diritti della proprietà intellettuale. Consola poco, infatti, che nella Relazione si dica che "la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento" e che quindi dovranno "restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate": perché di fatto, comunque, con la nuova norma si rende praticamente inapplicabile la tutela penale quando manchi la prova (il che non è infrequente) del fatto che le condotte siano "plurime, abituali e reiterate", anche se di fatto esse lo sono. Con questa nuova normativa in buona sostanza si alzerà l'asticella della punibilità e quindi in concreto si renderà più facile sfuggire alla sanzione, scoraggiando i titolari dei diritti ad

attivarsi per difenderli in sede penale (che quando la contraffazione viene scoperta solo all'ultimo livello della catena, cioè lo smercio in canali non tracciabili contabilmente, è spesso l'unica possibile) e andando in controtendenza rispetto agli interventi legislativi degli ultimi anni e alle indicazioni provenienti dalla stessa Unione Europea. Il tutto, per giunta, alla vigilia di Expo, quando si dovrebbe al contrario rendere più pervasiva ed efficace la tutela penale contro l'inevitabile mercato dei falsi: ed è paradossale che proprio per Expo una legge speciale che invece renderebbe più pervasiva ed efficace la protezione contro il falso, predisposta in sede CNAC, sia stata annunciata dal Sottosegretario competente Sen. Vicari, ma non ancora neppure presentata, né tanto meno inclusa in un intervento di formazione d'urgenza (come dovrebbe, considerato che Expo è alle porte).

Allo stesso modo, l'Italia non ha ancora aderito al Brevetto Unitario, strumento che abbatterebbe i costi per la protezione dell'innovazione nell'ambito dell'Unione Europea, creando tra l'altro un "effetto-barriera" ai confini comunitari, che sarebbe tanto più efficace se l'adesione dell'Italia portasse con sé, com'è sperabile che avvenga, anche quella dell'altro Paese che non è ancora entrato nella cooperazione rafforzata, e cioè la Spagna; e addirittura, pur avendo aderito alla Unified Patent Court, non ha ancora portato in Parlamento la legge di ratifica (che pure è pronta!), né ha ancora compiuto i passi necessari per arrivare ad avere una sede locale (che poteva essere Centrale, e potrebbe ancora essere Regionale: ma anche quest'ultima possibilità sta ormai sfumando...) della Corte, nella quale è invece importante per le nostre imprese (e per i nostri Giudici) essere inseriti sin dal primo giorno in cui essa diventerà operativa.

Dove l'Italia resta invece una giurisdizione IP efficiente, a livelli europei e sotto molti profili anche migliori della media europea, è nella tutela civile dei diritti della proprietà intellettuale, grazie al fatto che questa rimane affidata a Sezioni Specializzate e che gli strumenti di tutela – cautelari e risarcitori – sono forse i migliori d'Europa; anche il grave limite all'efficienza delle Sezioni, e cioè l'applicazione anche ad esse della regola che non consente ai Giudici di restare per più di dieci anni nel medesimo ruolo (il che significa che allo scadere del decennio il loro patrimonio di specializzazione viene disperso) sembra che potrà essere superata.

Ed anche se guardiamo il panorama internazionale i miglioramenti sono evidenti: l'ultimo e più importante è la ormai prossima, a quanto pare, concentrazione in tre sole sedi giudiziarie del contenzioso IP in Cina, il che invece accentuerà la specializzazione, evitando le Corti "periferiche", spesso specializzate solo di nome: se questa riforma entrerà effettivamente in vigore e con risorse adeguate, probabilmente anche nel più grande mercato del mondo è possibile aspettarsi un ulteriore salto di qualità, grazie al quale le nostre imprese potranno accrescere la prevedibilità dei risultati delle azioni a tutela dei propri diritti IP, ottimizzando i costi di difesa delle loro esclusive.

2. Questo rapido esame delle novità del quadro normativo consente quindi di impostare seriamente una strategia di difesa e di implementazione dei diritti IP, scegliendo con lungimiranza quando convenga decentrare la produzione e quando invece si possa seriamente pensare a operazioni di *back reshoring*, che indubbiamente anche il progetto del *patent box* potrebbe incoraggiare.

In particolare per le imprese innovative – ma in realtà anche per i prodotti in cui il valore aggiunto è rappresentato dal marchio – ci si deve infatti domandare se e quando i vantaggi derivanti dalla possibilità di disporre all'estero di significativi abbattimenti dei

costi produttivi non vengano pareggiati (e superati) dalla combinazione tra l'opportunità di valorizzare l'origine italiana come *plus* commerciale sul mercato e quella di servirsi di questi nuovi incentivi. Probabilmente, ancora una volta, non esiste una risposta univoca che possa valere per tutti e la scelta vincente in molti casi sarà il *mix* tra delocalizzazione e *reshoring*, specie se accompagnato da una gestione di gruppo "attiva" e in grado di sfruttare al meglio tutte le nuove opportunità: specie se questa strategia di gestione infragruppo del portafoglio IP si affiancherà a forme innovative di distribuzione, in grado di sfruttare al meglio i punti di forza di entrambi.

2. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, ci si deve dunque domandare come si possa utilizzare al meglio il nuovo strumento nell'ambito della programmazione delle strategie di registrazione, gestione e valorizzazione di un portafoglio di diritti IP.

Risulta anzitutto importante notare che la circostanza che i diritti IP siano considerati dalla legge sul *patent box* nel loro insieme, includendovi anche il *design* e senza più la limitazione ai soli marchi "funzionalmente equivalenti ai brevetti" consente di considerare parimenti nel loro complesso le componenti di reddito imputabili alla proprietà intellettuale, così come alle componenti di costo relative alla creazione, acquisizione e mantenimento di *tutti* questi diritti: quindi non solo alla ricerca e sviluppo in senso tecnico, intesa come relativa all'innovazione tecnologiche, ma anche alle diverse forme di investimento destinate alla creazione e alla valorizzazione dei diritti IP; ed anche se vi è ancora l'incognita derivante dal ricorso al *ruling* (ora peraltro divenuto facoltativo per le operazioni infragruppo), e quindi dall'atteggiamento che verrà assunto dall'Agenzia delle Entrate, vi sono ragionevoli motivi per sostenere che una gestione oculata dei diritti IP all'interno di un Gruppo avrà dei significativi ritorni anche sul piano fiscale.

Naturalmente in questa gestione andrà tenuto conto in modo rigoroso delle dirette conseguenze che l'intestazione dei diritti a una determinata impresa e le attribuzioni patrimoniali che anche la circolazione intragruppo dei diritti e la contrattualizzazione dei rapporti può avere, sia sotto il profilo delle responsabilità (anche personali) di carattere societario, sia sotto quello più strettamente industrialistico.

Considerando anzitutto il primo profilo la nuova disciplina accentua l'esigenza, peraltro già presente e sentita, che non ci si limiti a consentire l'utilizzazione dei diritti IP da parte delle diverse società di un medesimo Gruppo in base al principio della libera circolazione infragruppo di questi diritti, ma si giustifichino in modo rigoroso e contabilmente corretto le singole attribuzioni patrimoniali effettuate.

Anche se la formulazione utilizzata dal legislatore (che parla di "beni") sembrerebbe aprire la strada ad una piena assimilabilità dei diritti IP ai diritti reali, non si può fare a meno di sottolineare che in realtà la nozione di «proprietà industriale» o «intellettuale», che è ormai entrata nell'uso, a livello internazionale e ora anche nel nostro Paese, riguarda qualcosa di fondamentalmente diverso da un diritto di proprietà su cose materiali: la proprietà «immateriale», in tutte le sue forme, si risolve infatti essenzialmente in un'esclusiva, limitata agli usi di ciò che costituisce oggetto del diritto conformi alla funzione giuridicamente tutelata dall'ordinamento in relazione a ciascuna tipologia dei diritti IP e dunque si risolve nel «diritto del titolare di vietare salvo proprio consenso» questi usi per un tempo (e in un territorio) variabile anche qui a seconda del tipo di diritto che viene in considerazione, conseguendo così un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori, vantaggio che dipende appunto dall'ampiezza e dai limiti di questa sfera di

esclusiva.

Proprio questa circostanza, prima ancora della nuova disciplina, rende evidente come sia sconsigliabile basare la gestione di questi diritti nell'ambito di un Gruppo d'impres sul mero principio della libera utilizzabilità dei diritti IP nell'ambito di un medesimo Gruppo, soluzione che non dà conto – anzitutto sul piano dell'autonomia patrimoniale e contabile delle singole società – dei reciproci rapporti di dare e avere, che meritano di essere pertanto opportunamente disciplinati e valorizzati sotto il profilo contrattuale, in particolare ricorrendo a veri e propri accordi-quadro. Emblematica sotto questo profilo è la gestione dell'innovazione tecnologica, la cui creazione (o acquisizione da terzi) è di regola onerosa, e nel primo caso può comportare, ai sensi dell'art. 64 C.P.I., anche obblighi nei confronti dei dipendenti-inventori, che sono legati al valore dell'innovazione e che sorgono in ogni caso in capo al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno l'intestatario del brevetto: cosicché non apparirebbe giustificata l'intestazione o il trasferimento gratuito dei relativi diritti di esclusiva ad altre imprese del Gruppo, se non a fronte di flussi in direzione opposta, che costituiscano la causa di queste attribuzioni patrimoniali.

3. Sotto il secondo profilo, e cioè quello più propriamente industrialistico, va anzitutto ricordato che è sempre stato pacifico che i diritti IP possano costituire oggetto di negozi di cessione e di concessione in uso a terzi, per i quali si parla normalmente di licenza.

Sotto questo profilo si deve anzi sottolineare che cessioni e licenze non riguardano soltanto i diritti c.d. «titolati» (cioè sorti con l'atto amministrativo della registrazione o brevettazione), ma anche quelli che nascono con la creazione e con l'uso: diritti d'autore (anche su creazioni utili come *design*, *software* e banche di dati), marchi non registrati e altri segni distintivi, informazioni aziendali riservate (ed *in primis* il *know-how*, tecnico e commerciale): ed in effetti anche la normativa del *patent box* non distingue tra diritti consacrati in una registrazione e diritti «di fatto», anche se ovviamente in relazione a questi ultimi si pongono problemi di prova dei fatti costitutivi, e anche di conservazione di essi, più pregnanti di quelli che sussistono per i diritti titolati.

Nelle licenze di *know-how* è anzi necessario la sua *individuazione*, come è anzi espressamente previsto nell'unico riferimento specifico al *know-how* contenuto nel nostro ordinamento, che, non a caso, è un testo che non ne disciplina la protezione, bensì il trasferimento, e cioè il Regolamento C.E. n. 772/2004 (che ha abrogato e sostituito il Reg. 240/96), relativo all'applicazione dell' art. 81, par. 3, TCE (ora art. 101 TFUE) a categorie di accordi di trasferimento tecnologico, il cui art. 1, lett. i) definisce il *know-how* come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”, con indicazioni idonee a comprendere sia il *know-how* tecnologico, che quello commerciale, finanziario e strategico, esattamente come fanno gli artt. 98 e 99 C.P.I. e come fa anche questa nuova normativa fiscale, che parla infatti di “esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

Come si diceva, si deve peraltro ribadire che è sempre stato incontrovertito che anche gli altri diritti IP non titolati, ed anzitutto i marchi di fatto e i segni distintivi diversi dal

marchio, potessero (e possano) essere concessi in licenza e ceduti a terzi. Nessun dubbio vi è infatti anche sull'applicabilità ad essi delle disposizioni contenute prima nella legge marchi e oggi del Codice della Proprietà Industriale in materia di cessione e di licenza, applicabilità che già era riconosciuta dalla giurisprudenza più risalente (espressamente in tal senso si vedano già Cass. Civ., 11 marzo 1975, n. 897, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, n. 681; App. Firenze, 1° ottobre 1979, *ivi*, 1979, n. 1219; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, *ivi*, 1994, n. 3044; ecc.).

Il fatto che questi diritti possano essere concessi in licenza non significa tuttavia che lo possano essere sempre e incondizionatamente: vi sono infatti anche qui criticità ulteriori a quelle meramente formali, che non possono essere trascurate in relazione a tutte le operazioni riguardanti i diritti IP.

In primo luogo, occorre tener presente la durata temporalmente limitata di questi diritti, che in alcuni casi non è soggetta a possibilità di proroga (si pensi a brevetti e modelli di utilità, che durano rispettivamente 20 e 10 anni, salve limitate estensioni per il settore farmaceutico e per quello dei fitosanitari), in altri la prevede solo in forma limitata (disegni e modelli, protetti per 5 anni, prorogabili di quinquennio in quinquennio, sino a una durata massima di 25 anni) ed in altri la ammette senza limiti (marchi, protetti per 10 anni, ma rinnovabili per un numero potenzialmente infinito di volte), e che per tutti i diritti titolati prevede l'onere del pagamento di diritti, anche per il mantenimento in vita.

In secondo luogo, si deve considerare che alcuni di questi diritti sono soggetti a decadenza in caso di non uso (marchi e, su determinati presupposti, brevetti), cosicché l'uso è una condizione necessaria alla conservazione del diritto.

Una terza e più grave criticità riguarda poi specificamente i segni distintivi, la cui disciplina sanziona con la decadenza la sopravvenuta ingannevolezza del marchio «a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato» (art. 15 C.P.I.) e con la nullità del negozio la cessione dalla quale parimenti derivi inganno per il pubblico (art. 23 C.P.I.); la disposizione in tal senso contenuta nell'art. 15 legge marchi (nel testo risultante dalla riforma del 1992) era anzi esplicitamente richiamata dall'art. 49 legge marchi, ossia dalla norma sulla trascrizione, che faceva «salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 15».

In effetti questa riserva espressa non è stata ripetuta nella norma corrispondente del Codice della Proprietà Industriale (l'art. 138) e non si trova neppure nel Regolamento sul marchio comunitario: quest'ultimo però prevede all'art. 17 che l'Ufficio debba rifiutare di registrare il trasferimento, e che conseguentemente l'avente causa «non (possa) invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario» nel caso in cui «dagli atti relativi al trasferimento (del marchio comunitario: n.d.r.) risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato»; ed anche nel nostro sistema interno l'omissione del richiamo all'art. 23 si spiega col fatto che la norma sulla trascrizione riguarda tutti i «titoli» di proprietà industriale, ma il coordinamento tra le due norme continua ad essere implicito, nel senso che l'avvenuta trascrizione non potrebbe avere alcuna efficacia sanante su un negozio di cessione da cui derivi inganno e che sia quindi nullo. E non vi è ragione di non applicare queste norme, che sono dettate a tutela del pubblico, ad ogni ipotesi di cessione, comprese la licenza e il trasferimento intragruppo.

Nonostante una pronuncia, molto criticata, della Corte di Giustizia europea (Corte Giust. C.E., 30 marzo 2006, nel procedimento C-259/04) abbia interpretato restrittivamente la nozione di inganno del pubblico, almeno nel nostro ordinamento – che considera lo «statuto di non decettività» del marchio uno dei fondamenti del diritto dei segni distintivi – si deve ritenere che l'inganno rilevante per l'applicazione delle sanzioni sopra ricordate possa riguardare tutte le componenti del messaggio comunicato dal marchio, e non solo quelle strettamente materiali. Vi sono infatti anche caratteristiche «immateriali» (ed anzitutto la paternità e la coerenza stilistica, ma spesso anche la provenienza geografica) che assumono importanza decisiva per i consumatori; la circostanza che i marchi vengano oggi protetti anche contro gli usi non confusori di segni eguali o simili ad essi, quando tali usi ledano la reputazione di cui il marchio gode o si aggancino alla stessa, rende anzi necessaria una protezione particolarmente estesa e pregnante contro l'inganno del pubblico, nella prospettiva del contemperamento degli interessi dei diversi soggetti in gioco – titolare, concorrenti e consumatori – e del coordinamento delle norme in materia di marchi con quelle che riguardano altri aspetti della comunicazione d'impresa, come la pubblicità e la stessa responsabilità del produttore per prodotti difettosi.

4. Quest'ultima considerazione ci introduce a un terzo tema del quale è necessario tener conto, per evitare che il ricorso a operazioni infragruppo, favorito da questa più recente normativa, venga compromettere i diritti IP concessi in licenza e la stessa operatività dell'impresa.

Non riguardano infatti di regola direttamente i diritti di proprietà industriale e intellettuale, ma li presuppongono soltanto, anche i contratti stipulati dalle imprese con produttori stranieri, sempre più frequenti in un'epoca nella quale, come è stato efficacemente scritto, la globalizzazione dell'economia non si traduce soltanto in globalizzazione dei mercati, ma anche in globalizzazione dei fattori produttivi, e quindi in una deterritorializzazione – oltre che in una dematerializzazione – dell'economia.

È chiaro che anche in questo caso è astrattamente possibile, e potrebbe apparire addirittura consigliabile in alcune ipotesi aperte da questa nuova disciplina fiscale, fare ricorso anche in questi casi alla licenza, specie se infragruppo. In questo caso però occorre tenere anzitutto conto delle implicazioni di ordine doganale: per evidenti ragioni, infatti, le autorità doganali tendono ad affermare che, quando il prodotto importato incorpora un marchio, un brevetto, un design o un diritto d'autore, il valore di questa componente immateriale del prodotto dev'essere aggiunta al valore doganale del prodotto importato. In realtà, se è vero che, almeno in base alla nostra legge (cfr. in particolare, in relazione ai marchi, l'art. 20, comma 2° C.P.I.) e alla nostra giurisprudenza (in particolare in materia di brevetti: in tal senso, tra le molte, Trib. Milano, 17 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, n. 3945; Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, *ivi*, 1997, n. 3654; Trib. Milano, ord. 10 febbraio 1997, *ibidem*, n. 3650; App. Milano, 16 novembre 1993, *ivi*, 1994, n. 3083; Trib. Milano, 21 aprile 1988, *ivi*, 1988, n. 2309; e Trib. Milano, 21 ottobre 1982, *ivi*, 1982, n. 1573 e in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 498 e ss.), anche la produzione per l'esportazione di un prodotto che incorpora un diritto di proprietà industriale o intellettuale comporta l'uso di tale diritto (e la violazione di esso, se avviene senza l'autorizzazione del titolare), almeno di regola il valore d'uso relativo a queste componenti non si riflette in un più elevato prezzo del prodotto importato, appunto perché le *royalties* pagate per l'uso di questi diritti sono corrisposte nel Paese in cui viene

realizzato o viene immesso per la prima volta in commercio il prodotto finito, in quanto tali componenti del prodotto assumono rilievo essenzialmente nei rapporti col pubblico e dunque è normale che sia nei Paesi dove questo rapporto avviene che esse vengono valorizzate.

In particolare l'art.32, lett. c) del Regolamento n. 92/2913/C.E. (ossia la versione ancora applicabile del Codice) stabilisce che “per determinare il valore in dogana ai sensi dell'art 29 si addizionano, al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate... c) i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”. Tuttavia il regolamento di attuazione precisa al riguardo, all'art. 157, che i corrispettivi delle licenze fanno parte del valore della merce “soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa”, il tutto come specificato dai successivi artt. 159 e 160, il primo dei quali dispone che “Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: - il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, - le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e - l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”; ed il secondo prevede che “Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento”.

Ed a sua volta con la Circolare n. 21/D del 30 novembre 2012 relativa a “Valore in dogana – Corrispettivi e diritti di licenza (royalties) – Linee guida” (prot. N. 136017/RU) la nostra Agenzia delle Dogane (e segnatamente la sua Direzione Centrale) ha chiarito (conformemente a quanto già fatto dal Comitato del Codice Doganale TAXUD/800/2002/IT) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del Reg (CE) n.2913/1992 e dell'art. 157, par. 2, del Reg. (CE) n.2454/1993, i corrispettivi ed i diritti di licenza entrano a far parte del valore in dogana delle merci (e come tali si sommano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per l'importazione delle stesse) solo nell'ipotesi in cui sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:

- i) assoluta identità tra le merci importate ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti;
- ii) il corrispettivo della licenza da parte dell'importatore rappresenti una condizione di vendita della merce da parte del produttore della merce importata (anche se l'Agenzia delle Dogane tende poi a dare della disposizione un'interpretazione molto ampia, che rende comunque incerta l'assenza di questo presupposto);
- iii) sussista un legame tra tutte le parti coinvolte (titolare dei diritti, importatore e produttore), inteso come sussistenza di un potere di controllo, diretto o indiretto, del licenziante sul produttore straniero.

Questa nuova disciplina impone dunque una riflessione, ovviamente da effettuare caso

per caso, anche sulla perdurante convenienza della delocalizzazione produttiva. Il *back reshoring*, anche solo parziale – che in effetti anche la legge inglese sul *patent box* si proponeva di incoraggiare – risulta infatti un’opzione da prendere seriamente in considerazione, almeno per le imprese che fanno degli assets IP un fattore importante della loro attività, specialmente per le attività a maggior valore aggiunto, specialmente quando l’italianità di esse rappresenti un valore aggiunto spendibile sul mercato, e cioè quando l’origine geografica rappresenti, o possa rappresentare, un elemento rilevante nella preferenza del pubblico, che il committente abbia comunque interesse a legare al proprio Paese, e non a quello di effettiva produzione, come tipicamente avviene per i beni di lusso per i quali il nostro Paese gode di una grande reputazione, ma non soltanto per questi.

Com’è noto, in particolare nel nostro Paese il tema del rafforzamento della protezione dell’indicazione “Made in Italy” si era posto all’attenzione del nostro legislatore già con l’approvazione della Legge Finanziaria del 2007, che era intervenuto sull’art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), e cioè sulla norma che aveva espressamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 517 c.p. la «importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza». L’ambito di operatività di questa norma era stato precisato già nel 2005, con l’approvazione del cosiddetto decreto legge sulla competitività (d.l. n. 35/2005), che aveva aggiunto a questa ipotesi quella in cui le merci rechino «false o fallaci indicazioni di origine», così da superare un indirizzo giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale tale norma sarebbe stata applicabile alla sola ipotesi in cui i segni siano idonei ad indurre in errore il pubblico sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti, cioè a determinare un pericolo di confusione. A sua volta il testo della Legge Finanziaria 2007 aveva precisato la portata della fattispecie penalmente sanzionata, prevedendo che «Costituisce falsa indicazione la stampigliatura ‘made in Italy’ su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli».

La Corte di Cassazione aveva tuttavia affermato a chiare lettere che «se dovesse ritenersi che le nuove disposizioni abbiano davvero imposto agli imprenditori italiani un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti, sorgerebbero seri dubbi di contrasto con alcuni principi comunitari e costituzionali», e ciò in quanto «Sotto il primo profilo (...) gli organi della Unione Europea si sono più volte espressi con disfavore in ordine alla marcatura di origine dei prodotti in applicazione dei principi sulla libera circolazione delle merci; (e) sotto il secondo profilo, potrebbe prospettarsi, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali» (così Cass. pen., 1° marzo 2007, n. 8684).

Il legislatore è tuttavia tornato alla carica nel 2009, intervenendo ancora una volta sull’art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e aggiungendovi – con la tipica e perniciosa tecnica dell’“accumulo” di più testi normativi l’uno sull’altro – un’ulteriore prescrizione con la quale veniva vietata in ogni caso l’apposizione di marchi

«di aziende italiane» su prodotti realizzati all'estero, a meno che non fosse indicata l'effettiva provenienza geografica di essi con «caratteri evidenti» o con «altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera». Poiché la norma si dirigeva alle sole «aziende italiane», l'incostituzionalità e la contrarietà al diritto comunitario di essa erano palesi; la levata di scudi delle associazioni di categoria e i commenti negativi degli esperti avevano quindi portato a una frettolosa «marcia indietro» e all'abrogazione della norma, operata dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, ma non completa. L'art. 16 di tale decreto ha infatti bensì eliminato la sanzione penale, sostituendola però con una sanzione amministrativa molto elevata (da 10.000 a 250.000 Euro) e sempre accompagnata dalla confisca della merce; è inoltre rimasta la segnalata disparità di trattamento, giacché, anche se la norma non parla più di «marchi di imprese italiane», ma di «uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana», in concreto comunque anche con la nuova norma ad essere sanzionata non è la difformità tra qualsiasi provenienza geografica apparente e reale dei prodotti, ma unicamente l'ipotesi in cui l'origine apparente sia italiana, con la conseguenza che, ad esempio, un marchio che sia usato in modo da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla Francia prodotti in realtà realizzati altrove non darà luogo ad alcun profilo di illiceità, pur essendo come è ovvio la situazione del tutto equivalente: cosicché anche nella nuova formulazione derivante da quest'ultimo intervento normativo, la disposizione presenta dunque profili di illegittimità non meno evidenti di quella di cui va a prendere il posto.

Senonché, a parte questi profili più propriamente legati al contesto italiano (e, in questo caso, alle sue peculiarità negative), è chiaro che molte produzioni presentano importanti connotati territoriali “spendibili” sul mercato, anche attraverso un uso attento dei diritti IP, che però solo la “rinazionalizzazione”, almeno parziale, della produzione può consentire di valorizzare al meglio: anche questa nuova disciplina può dunque concorrere a rendere, in determinati casi, economicamente conveniente riportare in patria almeno una parte delle lavorazioni “delocalizzate”.

Naturalmente l'esito concreto dipenderà molto sia dalle modalità concrete di attuazione, sia dalla capacità di informare di questa opportunità le imprese che fanno degli *assets* IP un fattore importante della loro attività. Certamente il *patent box*, se sarà implementato correttamente e ne saranno tratte tutte le positive implicazioni, senza resistenze da parte degli uffici finanziari, può diventare una *best practice* che può aggiungersi ad altre eccellenze italiane in materia di diritti IP, anch'esse poco conosciute dalle imprese: penso in particolare all'efficienza e alla rapidità delle cause civili in questa materia, che richiedono poche settimane o pochi mesi per ottenere provvedimenti di blocco delle contraffazioni in atto e due-tre anni per arrivare a sentenze di merito comprensive di risarcimenti e retroversioni degli utili marginali del contraffattore, in cui gli importi milionari non costituiscono più eccezioni, ma la regola.

Perché questi provvedimenti possano portare veramente tutti i loro frutti, occorrerebbero tuttavia coerenza e un disegno strategico, che, come si diceva all'inizio, sembra mancare completamente. Ha addirittura dell'incredibile che l'Italia sia ancora “fuori” dal Brevetto Unitario, che consentirebbe risparmi di spesa notevolissimi alle imprese innovative per proteggersi in Europa, e che addirittura il nostro Paese, pur avendo aderito alla Unified Patent Court, non abbia ancora ratificato la relativa Convenzione.

Ancor più contraddittorio (e sconcertante!) è che, come pure si è già ricordato, anche i reati di contraffazione rischiano di essere coinvolti nel disegno di legge del Governo sulla non punibilità dei reati "minori", così demotivando le imprese e le forze dell'ordine; e ciò è tanto più grave se si pensa che siamo alla vigilia di Expo e che la legge speciale, predisposta dal CNAC, è stata annunciata, ma non varata.

La strada è dunque ancora lunga: ma già un passo in avanti come questo non può venire trascurato e le imprese devono attrezzarsi per farne l'uso migliore.

CESARE GALLI

CESARE GALLI è titolare della cattedra di Diritto industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma e Avvocato, a capo di uno Studio specializzato in Intellectual Property con sede principale a Milano e succursali a Parma, Brescia e Verona. Definito dalla Guida Chambers, "A formidable academic and formidably well-prepared practitioner", dal 2002 figura nelle guide specializzate internazionali come uno dei maggiori specialisti italiani nella difesa della proprietà industriale.

Nel corso della sua attività si è occupato di importanti cause, in Italia e all'estero, relative a tutte le branche del Diritto industriale, in particolare marchi e *domain names*, brevetti per invenzioni e modelli, *industrial design* e denominazioni di origine, ed affrontando più volte problematiche di carattere internazionale e con aspetti *cross-border* (quest'ultimo tema ha anche costituito l'oggetto di un suo noto articolo).

Nel 1999 ha ottenuto la prima sentenza italiana di merito in materia di brevetti biotecnologici. Nel 2004 ha egualmente ottenuto la prima decisione italiana che riconosce la validità di un brevetto relativo a una *computer implemented invention*. Tra il 2005 e il 2009 ha fatto concedere alcuni tra i provvedimenti più innovativi ed avanzati a tutela del segreto industriale e dei marchi rinomati e per la repressione del *look-alike*.

Di pari passo con lo svolgimento della sua attività professionale, l'avv. prof. Cesare Galli ha percorso tutta la carriera universitaria sino al conseguimento della cattedra (Dottore di ricerca: 1995; Professore associato: 1998; Professore ordinario: 2000), ed ha al suo attivo un grande numero di pubblicazioni in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore, tra cui i volumi: *Il diritto transitorio dei marchi* (Milano, Giuffrè, 1994); *Funzione del marchio e ampiezza della tutela* (Milano, Giuffrè, 1996); *I domain names nella giurisprudenza* (Milano, Giuffrè, 2001); e *La nuova legge marchi²* (Milano, Giuffrè, 2001, quest'ultimo scritto insieme a A. Vanzetti); *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione* (Padova, CEDAM, 2002 – curatore e autore di uno dei saggi); *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti* (Torino, Giappichelli, 2003 – curatore e autore di uno dei saggi); *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010* (Milano, IPSOA Wolters Kluwer, 2010); *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale* (Torino, 2011 – diretto insieme a A. Gambino); *Guida alle garanzie sui diritti di proprietà industriale e intellettuale* (Bologna, 2011 – curatore e autore di uno dei saggi).

Senior Fellow dell'Istituto Bruno Leoni, membro di INDICAM (Invitato Permanente del Consiglio Direttivo), di AIPPI (di cui fa parte del Comitato Esecutivo del Gruppo Italiano ed è coordinatore del Gruppo Marchi) e della UAE. A livello internazionale è stato delegato italiano ai Congressi AIPPI di Ginevra del 2004, di Berlino del 2005, di Singapore del 2007, di Boston del 2008 e di Parigi del 2010; al Congresso AIPPI di Göteborg dell'ottobre 2006 è stato Co-Chairman del *Working Committee* internazionale su marchi e denominazioni di origine ed a quello di Singapore dell'ottobre 2007 è stato Chairman del *Working Committee* internazionale sulle limitazioni alla protezione dei marchi.

IP_Law_Galli

Nel 2004, in occasione del varo del Codice della Proprietà Industriale, è stato sentito come esperto dalla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. Nel 2005 è stato chiamato a far parte della Commissione di esperti costituita presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice, che ha poi predisposto prima il testo dell'attuazione italiana della Direttiva n. 2004/48/C.E. Dal 2006 ha fatto parte del Comitato tecnico-scientifico istituito in seno all'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione e nel 2011 è stato incluso tra gli Esperti Giuridici del Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione.

Nel 2009 è stato chiamato a far parte del Gruppo di Lavoro sui Marchi e la Lotta alla Contraffazione di Confindustria e poi di quello sulla Proprietà Intellettuale della nuova Commissione di esperti costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la revisione del Codice, che ha portato alla stesura dello schema del d.lgs. n. 131/2010, oltre ad essere consultato dalla Direzione Generale per la predisposizione della circolare interpretativa volta a limitare l'impatto negativo della nuova norma relativa all'apposizione dei marchi italiani su prodotti realizzati all'estero, circolare di cui ha dettato le linee fondamentali a tutela delle attività pregresse delle imprese italiane, ed ha quindi predisposto uno schema di nuova disciplina sulla contraffazione a mezzo della rete web. Sempre nel 2009 è stato nominato componente dell'*European Counterfeiting and Piracy Observatory* istituito in seno alla *DG Markt* della Commissione Europea (e ora facente parte dell'OHIM), in rappresentanza delle imprese private italiane.

© 2015 BY AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA-VERONA

IP_Law_Galli

MILANO
Via Lamarmora 40 – I-20122
Tel +39.02.54123094-5511973
Fax +39.02.54124344
E-mail galli.mi@iplawgalli.it

PARMA
Via Farini 37 – I-43100
Tel. +39.0521.282210
Fax +39.0521.208515
E-mail galli.pr@iplawgalli.it

BRESCIA
Viale Venezia 44 – I-25123
Tel +39.030.3756773
Fax +39.030.3756773
E-mail galli.bs@iplawgalli.it

VERONA
Via Catullo 16 – I-37121
Tel. +39.045.8069239
Fax +39.045.595235
E-mail: galli.vr@iplawgalli.com

WWW.IPLAWGALLI.COM